

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.02.2024, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 947862, поданное Индивидуальным предпринимателем Линевичем Михаилом Станиславовичем, город Краснодар (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «  » с приоритетом от 08.02.2023 по заявке №2023708756 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 08.06.2023 за №947862 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Онлайн Кардс", Смоленск (далее – правообладатель), в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 37, 39, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.02.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №947862 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему:

- регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №947862 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в связи с его тождеством с ранее зарегистрированным товарным знаком лица, подавшего возражение, однородностью услуг, для которых зарегистрированы сравниваемые обозначения, а также о возможностью введения потребителей в заблуждение относительно лица, предоставляющего услуги;

- лицо, подавшее возражение, является создателем бренда «E1» и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «E1», которое является крупным изготовителем мебели (<https://www.e-1.ru/>);

- деятельность ООО «E1» осуществляется в 36 регионах Российской Федерации, продукция общества представлена в крупных Интернет-магазинах;

- на имя лица, подавшего возражение, зарегистрированы товарные знаки

«  » по свидетельству №493862 с приоритетом от 22.06.2012 г. и «  » по свидетельству №850487 с приоритетом от 01.11.2021 г.;

- товарный знак «  » активно и длительно используется ООО «E1», воспринимается потребителями как средство индивидуализации товаров общества и лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком лица, подавшего возражение, по свидетельству №850487, поскольку они ассоциируются в целом и зарегистрированы в отношении однородных услуг 35 и 37 классов МКТУ;

- правообладатель зарегистрировал оспариваемый товарный знак без какого-либо согласия лица, подавшего возражение, что может быть оценено как акт недобросовестной конкуренции, вводящий потребителей в заблуждение относительно лица, предоставляющего услуги.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №947862 недействительным в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений в отношении товарного знака по свидетельству №947862;
- (2) распечатки с сайта [www.e-1.ru](http://www.e-1.ru);
- (3) распечатки предложений к продаже товаров, размещенных на сайтах Интернет-магазинов;
- (4) распечатка с сайта <https://e1-card.ru/>.

Правообладатель, ознакомленный с поступившим возражением и приложенными к нему материалами, представил отзыв по мотивам возражения, в котором привел следующие доводы:

- лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку не представило никаких документов, содержащих фактические сведения, в частности, договоров, товарных накладных, счетов-фактур и других, которые демонстрировали бы производство и поставку товаров;

- правообладатель является поставщиком безналичных платежных и цифровых решений для бизнеса с автопарком (<https://e1-card.ru/>);

- оспариваемый товарный знак, а также товарный знак по свидетельству №958995 используются правообладателем и ООО «Онлайн Кардс» для индивидуализации топливных карт для бизнеса, посредством которых осуществляется безналичный расчет за топливо и за дополнительные услуги;

- для конкретизации области применения оспариваемого товарного знака правообладатель внес изменения в перечень регистрации №947862, ограничив товары и услуги с помощью формулировки «Все товары / услуги в сфере цифровых решений в транспортной сфере, включая топливные карты»;

- услуги правообладателя не смешиваются потребителями с услугами лица, подавшего возражение, а воспринимаются исключительно в качестве продукции ООО «Онлайн Кардс»;

- также правообладателем было принято решение об отчуждении исключительного права на оспариваемый товарный знак в отношении всех товаров и услуг на имя ООО «Онлайн Кардс»;

- правообладатель не усматривает сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком и противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№850487, 493862, поскольку фигуры оспариваемого товарного знака символизируют трассу с новыми направлениями и движение вперед, в то время как противопоставленный товарный знак по свидетельству №493862 имеет форму, напоминающую шкаф в распаханном виде, а товарный знак по свидетельству №850480 имеет линейный характер и отражает «мебельную концепцию»;

- смысловое содержание сравниваемых товарных знаков различается, поскольку присутствующие элементы «Е» и «1» являются настолько оригинальными, что создают различные образы, при этом сами по себе данные элементы обладают слабой различительной способностью;

- противопоставленные товарные знаки охраняются в качестве композиции элементов, создающих новый уровень восприятия, благодаря использованному дизайну, такой же вывод справедлив и для оспариваемого товарного знака, дизайн которого является оригинальным и отличным от дизайна противопоставленных товарных знаков;

- практика регистрации Роспатентом товарных знаков иллюстрирует значительное количество товарных знаков, включающих элементы «Е» и «1», следовательно, в каждом случае решающее значение имеет вид и характер исполнения этих элементов;

- лицом, подавшим возражение, не подтверждено того, что потребители смешивают товары и услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, с товарами и услугами правообладателя, как следствие, введение потребителей в заблуждение не доказано, поскольку оно отсутствует;

- правообладатель оспариваемого товарного знака никогда не позиционировал себя в качестве производителя мебели либо компании, которая имеет какую-либо связь с лицом, подавшим возражение, или с ООО «Е1»;

- правообладатель на протяжении 23 лет выпускает топливные карты для бизнеса, внедряет собственные цифровые решения по управлению автопарком: до 2023 года соответствующая деятельность велась с использованием обозначения «E100», а с 2023 года деятельность продолжена с использованием обозначения «E1 CARD»;

- правообладатель уже приступил к выпуску продукции и оказанию услуг под оспариваемым товарным знаком, он символизирует трассу с новыми направлениями и движение вперед;

- география реализации товаров и услуг правообладателя – это вся территория Российской Федерации, Республика Беларусь, Республика Казахстан и другие страны, компания активно развивается, запускает новые проекты, в том числе благотворительные, в связи с чем нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение в связи с деятельностью лица, подавшего возражение, или ООО «E1»;

- что касается утверждения о недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя, то соответствующий довод выходит за компетенцию Роспатента, при этом деятельность правообладателя не может быть признана актом недобросовестной конкуренции, поскольку стороны спора ведут деятельность на разных потребительских рынках, производят и реализовывают разную продукцию и оказывают неоднородные услуги.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе действие правой охраны товарного знака по свидетельству № 947862 в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного, правообладателем были представлены следующие документы:

(5) Сведения из открытых реестров в отношении товарных знаков по свидетельствам №№850487, 493862, 947862;

(6) Заявление на внесение изменений в перечень регистрации №947862 и подтверждение о принятии Ведомством;

(7) Заявление на отчуждение исключительных прав в отношении товарных знаков №№947862, 958995 и подтверждение о принятии Ведомством;

(8) Выписка из ЕГРЮЛ на компанию ООО «Онлайн Кардс»;

(9) Копия сертификата администратора доменного имени - <https://el-card.ru/>;

(10) Справка об истории компании и длительности использования товарного знака по свидетельству №947862;



(11) Копия договора на разработку логотипа «  » с сопроводительными документами;

(12) Справка об объемах продаж товаров и оказания услуг, реализованных/оказанных, под товарным знаком по свидетельству №947862 за период с 01.08.2023 по 29.02.2024, а также реестр договоров с приложением части договоров с подтверждением исполнения;

(13) Справка о территории реализации товаров и услуг, маркируемых/оказываемых под товарным знаком по свидетельству №947862 за период с 01.08.2023 по 29.02.2024, а также реестр договоров с подтверждением исполнения;

(14) Справка о затратах на рекламу товаров и услуг, маркируемых /оказываемых под товарным знаком по свидетельству №947862 за период с 01.08.2023 по 29.02.2024, а также сами рекламные материалы, реестр договоров с приложением части договоров с подтверждением исполнения и сведения об участии в выставках;

(15) Сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах и услугах, маркированных/оказываемых под товарным знаком по свидетельству №947862.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.02.2023) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от

20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде

трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что ИП Линевич М.С. является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №493862 и 850487, с которым оспариваемый товарный знак, по мнению лица, подавшего возражение, является сходным до степени смешения, что приводит также к ведению в заблуждение.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №947862 «  », представляет собой оригинальную композицию, состоящую из геометрических фигур произвольной формы, при этом справа налево хаотично выполнены горизонтальные полосы разной ширины, что зрительно объединяет заявленное обозначение в единую композицию, которая воспринимается как стилизованное изображение буквы «Е» и цифры «1». Правовая охрана предоставлена в белом, зеленом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 37, 39, 42 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №850487 представляет собой изобразительное обозначение, представляющее собой единую неделимую оригинальную композицию, составленную из нескольких геометрических фигур (преимущественно параллелограммов), расположенных рядом друг с другом, которая воспринимается как стилизованное изображение буквы «Е» и цифры «1». Правовая охрана знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 20, 35 и 37 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №493862 представляет собой изобразительное обозначение, состоящее из стилизованного изображения буквы «Е» и цифры «1», выполненных в темно-сером цвете с контуром серого цвета и светло-серой тенью. Правовая охрана знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 20, 35 и 37 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Прежде всего, для определения наличия или отсутствия сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими

впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Сравниваемые товарные знаки являются изобразительными. При сопоставлении внешней формы сравниваемых обозначений выявляется сходство изобразительных элементов, обусловленное общим зрительным впечатлением, определяемое следующим фактором - основные элементы выполнены со стилизацией таким образом, что они воспринимаются как цифра «1» и буква «Е».

У сравниваемых знаков обнаруживаются и некоторые отличия (отличия в шрифтовом и цветовом исполнении), однако они имеют второстепенное значение при сравнении этих знаков в целом.

Довод правообладателя о том, что оспариваемое обозначение символизирует трассу с новыми направлениями и движение вперед, в то время как противопоставленный товарный знак по свидетельству №493862 имеет форму, напоминающую шкаф в распаханном виде, а товарный знак по свидетельству №850480 имеет линейный характер и отражает «мебельную концепцию» является результатом субъективного восприятия отдельного потребителя и носит предположительный характер.

Таким образом, сравниваемые обозначения производят сходное общее зрительное впечатление, и, несмотря на отдельные отличия, в целом ассоциируются друг с другом, что свидетельствует о сходстве знаков.

По вопросу однородности услуг, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака, а также услуг, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных в возражении знаков, коллегией установлено следующее.

В результате проведенного анализа установлено, что услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака в части *«реклама; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; обновление и*

*поддержка информации в электронных базах данных; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации через веб-сайты; продвижение продаж для третьих лиц; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; телемаркетинг»* тождественны, а в остальной части *«менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; внешнее административное управление для компаний; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], указанные услуги в сфере цифровых решений в транспортной сфере, включая топливные карты»* в высокой степени однородны услугам 35 класса МКТУ *«менеджмент в области творческого бизнеса; помощь в управлении бизнеса; помощь административная в вопросах тендера; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* противопоставленного товарного знака по свидетельству №850487, так как соотносятся как вид-род и могут характеризоваться одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями их оказания.

Услуги 37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака в части *«станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; чистка транспортных средств»* тождественны, а в остальной части *«мытьё автомобилей»* в высокой степени однородны услугам 37 класса МКТУ *«мытьё транспортных средств»* противопоставленного товарного знака по свидетельству №850487, так как соотносятся как вид-род и могут характеризоваться одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями их оказания.

Также услуги 35 и 37 классов МКТУ оспариваемого товарного знака в высокой степени однородны услугам 35, 37 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №493862 *«реклама; менеджмент в сфере бизнеса;*

*административная деятельность в сфере бизнеса; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; «ремонт; информация по вопросам ремонта».* Сравнимые услуги однородны по родовому и видовому признакам, могут иметь одни и те же источники происхождения, имеют одно и то же назначение и круг потребителей.

Доводы правообладателя о различных потребителях услуг не меняют выводов об однородности этих услуг, поскольку они объединены общими родовыми понятиями, тесно связаны друг с другом по своей природе, являются взаимодополняемыми и, с учетом сходства сравниваемых знаков могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Изменения, внесенные правообладателем оспариваемого товарного знака в перечень регистрации №947862, а именно конкретизация услуг 35 класса МКТУ *«услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* и 37 класса МКТУ *«мытьё автомобилей»* как *«услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], указанные услуги в сфере цифровых решений в транспортной сфере, включая топливные карты»; «мытьё автомобилей, указанные услуги в сфере цифровых решений в транспортной сфере, включая топливные карты»* не влияют на вывод об однородности, поскольку правовая охрана противопоставленного товарного знака №850487 действует в отношении более широких родовых позиций *«услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»; «мытьё транспортных средств»*, которые подразумевают включение указанных в регистрации №947862 наименований услуг.

Таким образом, правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 и 37 класса МКТУ, являющихся однородными услугам 35 и 37 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных знаков.

В этой связи вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является убедительным.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя, может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим лицом, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров и услуг, маркированных соответствующим обозначением, иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами/услугами и его предшествующим производителем.

Для такого подтверждения необходимо представить сведения о том, что потребитель был осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака, а также сведения о длительности и интенсивности использования соответствующего обозначения в отношении оспариваемых товаров и услуг, о территории и объемах поставляемых товаров (услуг), маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и другие сведения.

Лицо, подавшее возражение, не представило доказательств того, что оказывало услуги под сходным обозначением и это привело к широкой известности лица, подавшего возражение, в качестве источника таких услуг.

Имеющиеся распечатки не содержат даты, в связи с чем не относятся к исследуемому периоду.

Таким образом, представленные материалы не доказывают, что при восприятии оспариваемого товарного знака у российского потребителя возникает устойчивая ассоциативная связь между указанным обозначением и лицом, подавшим возражение на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Исходя из изложенного у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 09.02.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №947862 недействительным в отношении всех услуг 35 и 37 классов МКТУ.**